



30

PATENT
0033-0723P

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: M. SHIOMI et al. Conf.: 4566
Appl. No.: 09/864,355 Group: 3628
Filed: May 25, 2001 Examiner: NGUYEN, N.B.
For: SERVER DEVICE, TERMINAL DEVICE,
APPLICATION COMMUNICATION SYSTEM,
APPLICATION COMMUNICATION METHOD AND
RECORDING MEDIUM FOR RECORDING
APPLICATION COMMUNICATION PROGRAM, FOR
PROPER COMMUNICATION OF APPLICATION
DIVIDED INTO PORTIONS

SEP 20 2004
GROUP 3600

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT
(SUBMISSION AFTER FILING OF AN APPLICATION
BUT BEFORE FINAL REJECTION OR NOTICE OF ALLOWANCE
OR CONCURRENTLY WITH A RULE 1.114 RCE APPLICATION)

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

September 16, 2004

Sir:

Pursuant to 37 C.F.R. §§ 1.97 and 1.98, applicant(s) hereby submit(s) an Information Disclosure Statement for consideration by the Examiner.

I. LIST OF PATENTS, PUBLICATIONS OR OTHER INFORMATION

The patents, publications, or other information submitted for consideration by the Office are listed on the PTO-1449(s), attached hereto.

II. COPIES (check at least one box)

- a. ☒ This application was filed before June 30, 2003. Accordingly, submitted herewith is a legible copy of (i) each U.S. and foreign patent; (ii) each publication or that portion which caused it to be listed; and (iii) all other information or that portion which caused it to be listed.

- b. ☐ This application was filed on or after June 30, 2003. Accordingly, copies of cited U.S. patents and patent application publications therefore are not included. Copies of foreign patent documents and non-patent literature are included.
- c. ☐ Some or all of the documents listed on the PTO-1449 are not enclosed because they were cited in the International Search Report and copies should already be in the PTO file. If copies are needed, please contact the undersigned.

III. CONCISE EXPLANATION OF THE RELEVANCE

(check at least one box)

- a. ☐ **DOCUMENTS IN THE ENGLISH LANGUAGE**

The patents, publications, or other information listed on the attached PTO 1449 are in the English language and therefore, do not require a statement of relevancy.

- b. ☐ **DOCUMENTS NOT IN THE ENGLISH LANGUAGE**

A concise explanation of the relevance of all patents, publications, or other information listed that is not in the English language is as follows:

- c. ☒ **ENGLISH LANGUAGE SEARCH REPORT**

An English language version of the search report or action that indicates the degree of relevance found by the foreign office is attached, thereby satisfying the requirement for a concise explanation. See MPEP 609(III)(A)(3).

- d. ☐ **OTHER**

The following additional information is provided for the Examiner's consideration.

FEES

IV. ☒ THIS IDS IS BEING FILED UNDER 37 C.F.R. § 1.97(b):
(check one box)

- a. ☐ within three months of the filing date of a national application (37 C.F.R. § 1.97(b)(1)). No fee or statement is required. *(This section is not to be used with RCE's.)*
- b. ☐ within three months of the date of entry of the national stage as set forth in § 1.491 in an international application (37 C.F.R. § 1.97(b)(2)). No fee or statement is required.
- c. ☐ concurrently with the filing of a Request for Continued Examination under § 1.114 (37 C.F.R. § 1.97(b)(4)). No fee or statement is required.
- d. ☒ before the mailing date of a first Action on the merits (37 C.F.R. § 1.97(b)(3)). No fee or statement is required.
In the event that a first Office Action on the merits has been issued, please consider this IDS under 37 C.F.R. § 1.97(c) and see the statement under 37 C.F.R. § 1.97(e) below, or, if no statement has been made, charge our deposit account in the amount of \$180.00 as required by 37 C.F.R. § 1.17(p).

V. ☐ THIS IDS IS BEING FILED UNDER 37 C.F.R. § 1.97(c):
(check one box)

before the mailing date of a Final Office Action under 37 C.F.R. § 1.113 (See 37 C.F.R. § 1.97(c)(1)) or before the mailing date of a Notice of Allowance under 37 C.F.R. § 1.311 (See 37 C.F.R. § 1.97(c)(2)).

- a. ☐ No statement; therefore, a fee in the amount of \$180.00 as required by 37 C.F.R. § 1.17(p).
- or
- b. ☐ See the statement below. No fee is required.

VI. STATEMENT UNDER 37 C.F.R. § 1.97(e) (check only one box)

The undersigned hereby states that

- a. ☒ each item of information contained in the IDS was first cited in any communication from a foreign Patent Office in a counterpart foreign application not more than 30 days prior to the filing of this IDS; or
- b. ☐ each item of information contained in the IDS was first cited in any communication from a foreign Patent Office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing of this IDS; or
- c. ☐ no item of information contained in the IDS was cited in a communication from a foreign Patent Office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the person signing the certification after making reasonable inquiry, no item of IDS was known to any individual designated in 37 C.F.R. § 1.56(c) more than three months prior to the filing of the IDS.
- d. ☐ Some of the items of information were cited in a communication from a foreign Patent Office. As to this information, the undersigned states that each item of information contained in the IDS was first cited in a communication from a foreign Patent Office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing of this IDS. As to the remaining information, the undersigned hereby states that no item of this remaining information contained in the IDS was cited in a communication from a foreign Patent Office in a counterpart foreign application and, to the best of my knowledge after making reasonable inquiry, was known to any individual designated in 37 C.F.R. § 1.56(c) more than three months prior to the filing of this statement.

VII. PAYMENT OF FEES (check one box)

- ☐ A check in the amount of \$180.00 as required by 37 C.F.R. § 1.17(p) is enclosed for the above-identified fee.
- ☐ Please charge Deposit Account No. 02-2448 in the amount required by 37 C.F.R. § 1.17(p) for the above-indicated fee. A triplicate copy of this paper is attached.
- ☒ No fee is required.

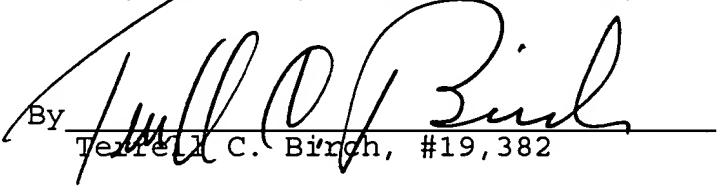
If the Examiner has any questions concerning this IDS, he/she is requested to contact the undersigned. If it is determined that this IDS has been filed under the wrong rule, the PTO is requested to consider this IDS under the proper rule and charge the appropriate fee to Deposit Account No. 02-2448.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. § 1.16 or under § 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

By

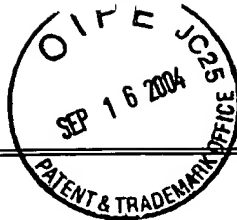

Terrell C. Birch, #19,382

P.O. Box 747
Falls Church, VA 22040-0747
(703) 205-8000

TCB/pjh
0033-0723P

Attachment(s): ☒ PTO-1449
☒ Documents
☒ Foreign Search Report
☐ Fee
☐ Other:

(Rev. 05/14/2004)



Form PTO-1449

**INFORMATION DISCLOSURE CITATION
IN AN APPLICATION**

(Use several sheets if necessary)

ATTY. DOCKET NO.
0033-0723PAPPLICATION NO.
09/864,355APPLICANT
M. SHIOMI et al.FILING DATE
May 25, 2001GROUP
3628**U.S. PATENT DOCUMENTS**

EXAMINER INITIAL	DOCUMENT NUMBER	Kind	DATE	NAME	CLASS	SUB CLASS	FILING DATE IF APPROPRIATE
	US						
	US						
	US						
	US						
	US						
	US						
	US						
	US						
	US						
	US						

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

	Office	DOCUMENT NUMBER	Kind	DATE	COUNTRY	CLASS	SUB CLASS	TRANSLATION	
								YES	NO
	JP	10-171662	A	1998-06-26	JAPAN			X*	
	JP	2000-29712	A	2000-01-28	JAPAN			X*	
	JP	11-66008	A	1999-03-09	JAPAN			X*	

OTHER DOCUMENTS

(Include Name of the author (in CAPITAL LETTERS), title of the article (when appropriate), title of the item (book, magazine, journal, serial, symposium, catalog, etc.) date, page(s), volume-issue number(s), publisher, city and/or country where published.)

EXAMINER

DATE CONSIDERED

EXAMINER: Initial if citation considered, whether or not citation is in conformance with M.P.E.P. 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.

* = English language abstract

TCB/pjh



Mailed August 17, 2004

NOTICE OF GROUND OF REJECTION

Patent Application No.	2000-278155
Drafting Date	August 10, 2004
Patent Office Examiner	Takeshi HAYASHI (9193 5B00)
Attorney	Mr. Hisao Fukami (et al.)
Applied Provision	Paragraph 1 of Article 29, Paragraph 2 of Article 29, Article 36, Article 37

The present application shall be recognized to be rejected on the following ground. It is required that the remarks, if any, be submitted within sixty days from the date on which the present NOTICE was mailed.

GROUND

(omitted)

3. It is recognized that, because the invention described in the following claims of the present application is the same as the invention described in the following publication(s) distributed or the invention as made available to the public through electric telecommunication lines in Japan and/or foreign countries prior to the filing of the present application, a patent cannot be granted thereto under the provision of Paragraph 1 (iii) of Article 29 of the Patent Law.

REMARKS (See the list of the cited references.)

As to claims 1-4, 7, 8, 40-43, 46 and 47:

Reference 1

Reference 1 describes an executing system of an application formed

of a plurality of files (= "application divided into sub-applications"). In the system, when a user clicks on an application name on a browser screen of a local computer, a file transfer request (= "information from a user") including URL information corresponding to the application name is transmitted to a remote computer (= "server computer"), and the remote computer sends to the local computer a leading module file (= "sub-application that is executable alone") corresponding to the received URL information. The local computer activates and executes the received leading module file by a first thread, and in parallel therewith, downloads another file of the application by another thread, which can reduce the waiting time.

Further, it is obvious from the description of the second embodiment of Reference 1 that each file is managed by a file name (= "ID" or "prescribed information") and executed in accordance with a dependency relation (= "prescribed order").

4. It is recognized that, because the invention described in the following claims of the present application could have been invented readily by a person having ordinary knowledge in the field of the art to which the present invention pertains prior to the filing of the present application based on the invention as described in the following publication(s) distributed or the invention as made available to the public through electric telecommunication lines in Japan and/or foreign countries prior to the filing of the present application, a patent cannot be granted thereto under the provision of Paragraph 2 of Article 29 of the Patent Law.

REMARKS (See the list of the cited references.)

As to claims 1-4, 7, 8, 40-43, 46 and 47:

Reference 1

The invention recited in the above claims does not possess unobviousness, for the same reasons as set forth in conjunction with Ground 3 above.

As to claims 5 and 45:

Reference 1

It would not be particularly difficult in the invention described in Reference 1 to make each file include a name of the file on which it depends.

As to claims 6 and 47:

Reference 1

Reference 1 shows in paragraph [0020] "APPLICATION_QUIT" as a flag for controlling the thread that executes the application. Although it is unclear how the value is controlled, it would not be particularly difficult to make it controlled explicitly in the file, i.e., to add to the file to be executed lastly, data specifying that it is "the last one".

LIST OF CITED REFERENCES

1. Japanese Patent Laying-Open No. 10-171662

Any grounds of rejection cannot be found at the present time in the inventions defined by the claims other than the claims pointed out in Notice of Grounds of Rejection. If any grounds of rejection are newly found, the grounds of rejection will be noticed.

.....

Record of Search for Prior Art Documents

* Searched Technical Field IPC 7th Edition G06F15/00, 9/445,
1/00, 17/60

* Prior Art Documents

Japanese Patent Laying-Open No. 2000-29712

Japanese Patent Laying-Open No. 11-66008

This record of search for prior art documents does not form any grounds of rejection.

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願 2000-278155
起案日	平成16年 8月10日
特許庁審査官	林 毅 9193 5B00
特許出願人代理人	深見 久郎 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項、第36条、第37条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願は、下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。

記

請求項1-78に係る発明すべてに共通する事項は、アプリケーションが分割されていることのみである。しかしながら、そのような事項は、例えば下記引用文献1に記載されているように周知であるから、前記共通事項のみをもって、請求項1-78に係る発明のすべてが、解決しようとする課題又は発明の主要部のいずれかが同一であるとはいえない。

よって、独立項の記載からすると、請求項1-31及び40-70に係る発明は、ユーザからの情報に応じて分割されたアプリケーションの少なくとも一つを送信する機能と、分割されたアプリケーションの少なくとも1つが単独で実行可能であることを技術的特徴とし、請求項32-35及び71-78に係る発明は、ユーザからの情報に応じて分割されたアプリケーションの少なくとも一つを送信する機能と、分割されたアプリケーションが送信される毎に送信先のユーザに対して課金を行う機能とを技術的特徴とし、請求項36-39に係る発明は、アプリケーションを受信する機能と、アプリケーションを実行する機能と、次の候補となる分割されたアプリケーション情報をもとに、次の分割されたアプリケーションの送信要求を行う機能とを技術的特徴としているから、請求項1-31及び40-70に係る発明と請求項32-35及び71-78に係る発明と請求項36-39に係る発明とは、解決しようとする課題及び発明の主要部のいずれも同一ではなく、その他特定の関係にもない。

また、個々の発明群についても検討すると、例えば、請求項1-31及び40

ー70に係る発明については、請求項1及び40に係る発明は、例えば下記引用文献1に記載されているように周知のものであるから、請求項2-31及び41-70に係る発明は、形式的には請求項1又は40を引用しているが、実質的には、解決しようとする課題又は発明の主要部が同一であるとはいえない。（特に、課金を行うこと、割引すること、広告を送信すること、又は、ユーザ認証することは、請求項1又は40に係る発明に対して、明らかに目的を異にするものである。）

したがって、請求項1-31及び40-70に係るそれぞれについても、互いに、解決しようとする課題又は発明の主要部が同一ではなく、その他特定の関係にあるとは言えない。（同様に、請求項32-35及び71-78に係る各発明、請求項36-39に係る各発明も、単一性を満たしていない蓋然性が高い。）

したがって、請求項1-31及び40-70に係る各発明、請求項32-35及び71-78に係る発明群と請求項36-39に係る発明群とは、特許法第37条各号に規定するいずれの要件も満たしていないので、一の願書で出願することができない。

この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項1及び40以外の請求項に係る発明については新規性、進歩性の要件についての審査を行っていない。

（なお、請求項2-8及び41-47に係る発明は、課金、割引、広告、認証といった異なる目的を有する処理を含まず、請求項1及び40に係る発明とまとめて審査を行うことが効率的であると判断したので、新規性、進歩性等の要件についても審査を行った。）

2. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記

各請求項には、目的を異にする処理や機能が、別々にかつ抽象的に記載されており、まとまりのある有機的なシステムとして、又は、一連の処理を行う方法として、明確に把握することが困難である。例えば、

（1）請求項1に記載の「単独で実行可能」の意味が不明である。請求項3の記載「分割される前の状態のアプリケーションの目的を達成することができる」からすると、「分割されたアプリケーション」は、単独では「目的を達成する」ことはできないし、「分割されたアプリケーションはそれぞれ実行するための順序を有し、前記順序に従って実行される」の記載からすると、「単独で実行可能」でない「分割されたアプリケーション」は、少なくとも「実行可能」である。すなわち、「分割されたアプリケーション」は、どの分割単位のものでも、「実行

可能」であり単独では「目的を達成する」ことができない点では共通しているから、何をもって「単独で実行可能」と称しているのか不明である。

(2) 請求項5の記載「次に利用する候補となるアプリケーションのID」は、「次に利用する候補となる、分割されたアプリケーションのID」の誤記か？

(3) 請求項8の記載において、「所定の情報」とはどのような情報であるのか不明である。

(4) 請求項9-14の記載において、「価格情報」及び設定された「価格」をどのように用いるのか不明である。(請求項25以下に記載の「支払い」に用いられることは実質的に発明に欠くことのできない事項である。)

(5) 請求項16、55の記載において、「広告データ」は、どこから入手又はどのように生成したものであるのか不明である。

(6) 請求項22に記載の「アプリケーションの利用履歴」と、請求項11に記載の「アプリケーションの利用回数」との関係が不明である。

(7) 請求項23の記載によると、「第1の記憶手段」には、「広告データ」も記憶されていることになるから、請求項1に記載された「複数の分割されたアプリケーションを記憶する第1の記憶手段」という定義と矛盾している。

(8) 請求項24の記載において、「残高情報」が何に用いられるのか不明である。

(9) 請求項26に記載の「先払い情報」の意味が不明である。

(10) 請求項29に記載の「金額情報」と請求項24及び25に記載の「残高情報」との関係が不明である。

(11) 請求項30に記載の「課金手段」と、先行する請求項に記載された各手段(例えば、各「判断手段」、「設定手段」、「比較手段」など)との関係が不明であり、どのように課金の実現されるのか不明である。

(12) 上記(1)～(11)については、請求項40-70に係る発明の対応する部分についても同様。

(13) 請求項32に記載の「ユーザからの情報」とはどのような情報であるのか不明である。また、請求項34に記載の「ユーザIDおよびパスワード」との関係画布名である。請求項71の記載についても同様。

(14) 請求項39及び77に記載の発明は、「サーバ装置」と「端末装置」の組合せが不可能なものがある。(例えば、「サーバ装置」に広告データを送信する機能がなければ、「端末装置」は、広告データを受信することができない。また、逆に、「サーバ装置」に広告データを送信する機能があったとしても、「端末装置」に広告データを受信する機能がなければシステムとして正しく動作しない。)

よって、請求項1-78に係る発明は明確でない。

3. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国にお

いて、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項1-4、7、8、40-43、46、47について、
引用文献1

引用文献1には、複数のファイル(=「分割されたアプリケーション」)から構成されるアプリケーションの実行システムにおいて、ローカル計算機のブラウザ画面上でユーザがアプリケーション名をクリックすると、アプリケーション名に対応するURL情報を含むファイル転送要求(=「ユーザからの情報」)がリモート計算機(=「サーバ計算機」)に送信され、リモート計算機は、受信したURL情報に対応する先頭モジュールファイル(=「単独で実行可能な分割されたアプリケーション」)をローカル計算機に送信し、ローカル計算機は、受信した先頭モジュールファイルを一のスレッドにより起動・実行し、これと並行して他のスレッドにより、アプリケーションを構成する他のファイルをダウンロードすることにより、待ち時間を短縮することが記載されている。

また、引用文献1の第2の実施の形態の記載からして、各ファイルは、ファイル名(=「ID」又は「所定の情報」)により管理され、依存関係(=「所定の順序」)に従って実行されることは自明である。

4. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項1-4、7、8、40-43、46、47について、
引用文献1

上記理由3で示した理由と同様の理由により、上記請求項に係る発明は進歩性も有しない。

- ・請求項5及び45について、
引用文献1

引用文献1に記載された発明において、各ファイル内に、依存するファイル名を含むように構成することに格別な困難性はない。

- ・請求項6及び47について、
引用文献1

段落【0020】には、アプリケーションを実行するスレッドを制御するためのフラグとして”APPLICATION_QUIT”があるが、この値をどのようにして制御するのか不明であるが、ファイルの中で明示的に制御できるようにすること、すなわち、最後に実行するファイル中に”最後”であることを識別するデータを付加することに格別な困難性はない。

引用文献等一覧

1. 特開平10-171662号公報

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 IPC第7版
G06F15/00、9/445、1/00、17/60
- ・先行技術文献
特開2000-29712号公報
特開平 11-66008号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。